

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Hearst Magazines, Inc. v. Motorpress Iberica, S.A.U.  
Caso No. DES2019-0029

### 1. Las Partes

La Demandante es Hearst Magazines, Inc. con domicilio en Estados Unidos de América (los “Estados Unidos”), representada por Abril Abogados, S.L.P., España.

La Demandada es Motorpress Iberica, S.A.U., con domicilio en España, representada por Miguel Angel Rodríguez Andrés, España.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <runners.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Ovh Hispano.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de agosto de 2019. El 26 de agosto de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de agosto de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“ES”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de agosto de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de septiembre de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de septiembre de 2019.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 2 de octubre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una empresa de nacionalidad estadounidense, que opera a nivel internacional en el sector editorial, con más de 25 publicaciones en Estados Unidos y más de 300 a nivel internacional, entre las que se encuentran revistas como ELLE, COSMOPOLITAN, HARPER'S BAZAAR o ESQUIRE. En España, la Demandante opera a través de su filial Hearst España, S.L., que es responsable, entre otras, de publicaciones de amplia difusión a nivel nacional como FOTOGRAMAS o DIEZ MINUTOS, con 18 millones de ejemplares al año, además de producir contenidos para terceros, organizar eventos e impartir diversos cursos.

La Demandante se identifica en el mercado y comercializa sus publicaciones bajo diversas marcas, entre las que se encuentran CAR & DRIVER, CASA DIEZ, COCINA DIEZ, COSMOPOLITAN, CRECER FELIZ, DEVIAJES, ELLE, ELLE DECORATION, ELLE GOURMET, EMPRENDEDORES, HARPER'S BAZAAR, MEN'S HEALTH, MICASA, NUEVO ESTILO, ¡QUÉ ME DICES!, QUO, WOMEN'S HEALTH y RUNNER'S WORLD. En concreto, respecto a la marca RUNNER'S WORLD, son suficientemente representativos a los efectos de este caso, los siguientes registros de marca:

Marca Española No. 2167323 RUNNER'S WORLD, denominativa, solicitada el 9 de junio de 1998 y registrada el 5 de julio de 1999, para productos de la clase 16;

Marca de la Unión Europea No. 000857813 RUNNER'S WORLD, figurativa, solicitada el 23 de junio de 1998 y registrada el 29 de septiembre de 1999, para productos de la clase 16 y servicios de la clase 38.

Asimismo, la Demandante opera en Internet a través de varios nombres de dominio relativos a la denominación "runner's world", que albergan páginas web a través de las cuales difunde su publicación y las actividades promocionales relativas a la misma, como <runnersworld.com>, registrado el 15 de abril de 1995, que incluye una sección en idioma castellano relativa a contenidos de la revista y actividades en España.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de diciembre de 2005 y actualmente se encuentra sin contenido. Durante cerca de 14 años fue utilizado para albergar la sección española de la revista identificada por la marca RUNNER'S WORLD.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con su marca RUNNER'S WORLD, en especial debido a su similitud con su marca figurativa europea, cuya representación se reproduce en la Demanda, que presenta como elemento más destacado el término "runners", y, además, dado que la extensión ".es" no puede ser considerada como una diferencia al ser únicamente indicativa del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que los registros de marca de la Demandante, cuya validez no cabe cuestionar en el presente procedimiento, confieren a ésta el derecho de prohibir que cualquier tercero utilice su marca, sin su autorización, como identificador en Internet, con arreglo al artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas española. Además, tras remitir un requerimiento previo a la Demanda instando la cesación en el uso del nombre de dominio en disputa y su transferencia a la Demandante, la Demandada contestó que el nombre de dominio en disputa había sido registrado en atención a su carácter genérico, para dar cobertura a sus propias

actividades de *running*, si bien se encontraba vacío de contenido. La falta de uso del nombre de dominio en disputa confirma la falta de interés legítimo de la Demandada, dado que los fines para los que inicialmente fue registrado ya no existen al encontrarse en liquidación la *joint venture* existente entre Demandante y la Demandada, como se desprende de la correspondencia entre las partes aportada.

Que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de mala fe, mediante una tenencia pasiva sin interés legítimo, siendo irrelevante que el mismo fuera registrado y/o usado previamente con conocimiento o autorización previa de la Demandante. La conducta y contestación al requerimiento de la Demandada son un reconocimiento de su falta de interés legítimo y de su conducta abusiva conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"). La Demandada tenía conocimiento de las marcas de la Demandante y fue advertida por la Demandante de su voluntad de cese en su tenencia del nombre de dominio en disputa, por lo que su conducta no atiende a la buena fe, explotando los derechos marcarios de un tercero con pleno conocimiento de éstos y contra la voluntad de su titular.

Que el Reglamento exige que se acredite el registro o el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, bastando que concorra mala fe en el uso del mismo, y la doctrina de los actos propios (en su vertiente anglosajona *estoppel by laches*) no está reconocida por la Política, exigiendo además para su aplicación que se haya producido un daño a consecuencia del retraso o cambio de postura, que no puede ser acreditado en el presente caso pues el requerimiento previo ofrece suficiente explicación o justificación respecto al cambio de postura de la Demandante.

La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandada**

La Demandada sostiene en el escrito de Contestación a la Demanda:

Que la Demandada es una empresa editorial con 21 publicaciones en los sectores del *running*, ciclismo, coches, motos y motociclismo, entre las que destacan AUTOPISTA, MOTOCICLISMO, SPORT LIFE, TRAIL RUN, OXIGENO, TRIATLÓN y SOY CORREDOR, aportando como acreditación diversas impresiones del sitio web de la Demandada (que alberga el nombre de dominio <motorpress-iberica.es>), así como varias portadas de éstas revistas. Además, la Demandada organiza eventos dentro de los referidos sectores con gran difusión, como la Carrera de la Mujer, la Movistar Media Maratón de Madrid, la EDP Medio Maratón Mujer Madrid, el Zúrich Maratón de Sevilla, la Carrera Papá Noel del Corte Inglés o la Carrera Iberdrola Bomberos de Madrid, aportando diversas evidencias de estos eventos.

Que la Demanda excede el objeto de la Política, pensada para resolver supuestos de registro abusivo, no las divergencias surgidas respecto al mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio. La Demandante trata de utilizar el presente procedimiento para sustraerse de la aplicación de las normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital a las que se ha de sujetar la liquidación de la sociedad común a las partes, que es quién ha venido utilizando el nombre de dominio en disputa. La Demandante ha omitido información sobre la previa relación entre las partes, siendo relevantes diversos hechos (de los que se aporta acreditación documental en la Contestación a la Demanda), en concreto:

- i) La Demandada constituyó con Rodale Inc. en el año 2001 (29 de enero de 2001) la empresa española Motorpress Rodale, S.L., *joint venture* encargada de publicar, bajo licencia, la revista RUNNER'S WORLD en España, manteniéndose esta licencia durante cerca de 14 años sin incidencias;
- ii) Dado que el nombre de dominio <runnersworld.es>, se encontraba registrado por terceros, la Demandada cedió gratuitamente el uso del nombre de dominio en disputa (que había registrado para albergar en él su actividad editorial en el sector del *running*), a Motorpress Rodale S.L., que continuó

utilizándolo hasta su disolución (en enero de 2019) y ulterior proceso de liquidación, todavía en curso (desde febrero de 2019);

iii) En enero de 2018, el Grupo empresarial de la Demandante adquirió la empresa Rodale Inc., constituyéndose así la Demandante en socia de la Demandada sin que ésta última planteara ninguna objeción ni reclamase contraprestación económica alguna, no instando la disolución de la *joint venture* común (Motorpress Rodale S.L.), que modificó su razón social pasando a denominarse Motorpress Hearst S.L.;

iv) El 13 de noviembre de 2018, la Demandada fue adquirida por una tercera empresa (Murgutela, S.L.), notificando tal cambio de titularidad a la Demandante, quien planteó objeción solicitando la disolución de la sociedad común (Motorpress Hearst S.L.), siendo acordada y protocolizada ante notario (en enero de 2019), encontrándose desde entonces en proceso de liquidación aún no concluido.

v) Dentro del proceso de liquidación de la *joint venture* común, la Demandante solicitó a la Demandada que mantuviera el nombre de dominio en disputa sin contenido, accediendo ésta última de buena fe a tal petición.

Que la Demandante no ha acreditado la concurrencia de los requisitos del presente procedimiento. El nombre de dominio en disputa no es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante tal como se encuentran registradas, debiendo tener en cuenta su concreta representación gráfica, además, no reproduce la marca RUNNER'S WORLD sino solamente uno de sus términos ("runners"), que es una palabra que carece de distintividad. La distintividad de la marca de la Demandante no proviene del término "runner's" sino de la combinación de los dos términos genéricos que la componen, que por sí solos, de forma separada, carecen de distintividad, como acredita la existencia de numerosas marcas registradas que contienen la denominación "runners" o "runner's", no existiendo ninguna que únicamente esté compuesta por una de estas denominaciones. Se aportan los resultados de diversas búsquedas efectuadas en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") y en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual ("EUIPO" por sus siglas en inglés).

Que incluso la combinación de términos "runner's world" en su aspecto denominativo carece de distintividad, como demuestra el rechazo de su solicitud de registro como marca europea (solicitud de Marca de la Unión Europea No. 000169052, RUNNER'S WORLD, denominativa, denegada, cuyo extracto se aporta al expediente). Si la denominación "runner's world" no es suficientemente distintiva como para ser registrada como marca, mucho menos lo es uno de sus términos ("runners") sobre el que no cabe atribuirse un monopolio de uso exclusivo. Corrobora estas alegaciones el hecho de que el nombre de dominio <runnersworld.es> pertenezca a un tercero (desde el 23 de enero de 2003), sin que la Demandante haya ejercitando ninguna acción contra el mismo, así como la propia política de nombres de dominio de la Demandante, que utiliza diversos nombres de dominio que contienen la denominación "runner's world" (como <runnersworld.it>, <runnersworld.fr>, <runnersworld.de>, <runnersworld.co.uk>), pero no la denominación aislada "runners", respecto a la cual existen varios nombres de dominio no vinculados a la Demandante (como <runners.it>, <runners.fr>, <runners.de>, <runners.co.uk>). Se aportan diversas evidencias de estas alegaciones.

Que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, que registró en atención a su carácter genérico para sus propias actividades de *running*, si bien cedió su uso temporal y gratuitamente a la *joint venture* común entre las partes, por un deber de lealtad entre socios, dado que no fue posible el registro o adquisición del nombre de dominio equivalente a la marca RUNNER'S WORLD (<runnersworld.es>, que ya se encontraba registrado por un tercero), encontrándose en la actualidad sin contenido por petición de la Demandante.

Que la Demandada no ha incurrido en ninguna de las circunstancias que la Política determina como conductas típicas de mala fe. El nombre de dominio en disputa no fue registrado con la intención de cedérselo a la Demandante o a un competidor de ésta por precio superior a su coste, ni para impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente a la misma, ni para perturbar la

actividad comercial de la Demandante, ni con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet al sitio web de la Demandada creando confusión. La mala fe no se presume, sino que la Demandante ha de acreditar su existencia, no habiendo sido probada en este caso.

Que la Demandante ha omitido que fue ella misma, en el curso de las operaciones de liquidación de la *joint venture* común entre las partes, quien solicitó a la Demandada que dejara el nombre de dominio en disputa vacío de contenido o que, al menos, eliminara del mismo todos los contenidos relativos a la marca RUNNER'S WOLRD, para facilitar el tránsito de los usuarios a la sección española en su sitio web albergado en el nombre de dominio <runnersworld.com/es>, pues de lo contrario existirían dos sitios web relativos a su marca, perjudicando sus *rankings* in buscadores, accediendo a ello la Demandada de inmediato de buena fe. Se aporta copia del correo electrónico relativo a esta petición. Las argumentaciones y decisiones alegadas de contrario se refieren a casos de *cybersquatting*, en los que las partes carecen de relación entre sí, no siendo aplicables al presente caso. Además, el nombre de dominio en disputa ha pertenecido a la Demandada, siendo utilizado por la *joint venture* común entre las partes, durante casi catorce años, con conocimiento y aquiescencia de sus socias (incluida la Demandante, desde su adquisición de Rodale, Inc.). La conservación de la titularidad del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada es consecuencia de sus legítimos derechos de propiedad e intereses sobre el mismo. El conocimiento previo de las marcas de la Demandante deriva de la relación comercial continuada en el tiempo entre las partes y no denota mala fe, pues el nombre de dominio en disputa no se corresponde ni integra estas marcas sino solo la denominación "runners", sobre la que no cabe un monopolio exclusivo. El requerimiento previo tampoco acredita mala fe en la Demandada, pues su contestación al mismo y a la Demanda evidencian que ha actuado de buena fe.

La Demandada cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandada solicita que no se proceda a la transferencia del nombre de dominio en disputa.

## 6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

En primer término, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros

derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de una marca española y una marca europea, ambas registradas, conteniendo la denominación “runner’s world”, siendo la marca española denominativa y la europea figurativa con una representación gráfica concreta; se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

Es importante destacar que, como se recoge en la sección 1.10 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca o las marcas de la Demandante. La existencia de logos u otros elementos gráficos en las marcas de la Demandante, no afecta con carácter general al análisis de la concurrencia del primer elemento del Reglamento.

También es importante precisar que el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por tanto, el distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado, comercializar sus productos y prestar sus servicios, RUNNER’S WORLD, se reproduce parcialmente en el nombre de dominio en disputa, que consiste en uno de los elementos que componen la marca, el término “runners”, indicado en su forma plural (con letra “s” final), sin utilizar el apóstrofe contenido en la marca de la Demandante (“’s”), indicativo, en idioma inglés, de relación de posesión en la forma de genitivo sajón. La denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa (“runners”) es, por tanto, una palabra de lengua inglesa contenida en el diccionario, equivalente en español al término “corredores” y la marca de la Demandante (“RUNNER’S WORLD”) es una expresión en lengua inglesa compuesta por dos términos, en forma de genitivo sajón, equivalente en español a la expresión “el mundo de los corredores”.

Recordemos que en los casos en los que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la demandante o un elemento dominante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, éste es considerado idéntico o confusamente similar a los efectos del Reglamento y de la Política. Además, el contenido de la página Web asociada al nombre de dominio en disputa puede ser relevante para confirmar la existencia de similitud confusa entre éste y los derechos previos de la Demandante, así como para el examen de los restantes elementos o requisitos del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.15 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, el nombre de dominio en disputa reproduce el término inicial de la marca RUNNER’S WORLD (“runners”). Debiendo tener en cuenta que, el sistema de nombres de dominio no permite la inclusión de apóstrofes y, en atención al uso previo y continuado en el tiempo del nombre de dominio en disputa, durante casi catorce años, como han reconocido ambas partes, para albergar el sitio web relativo a la marca de la Demandante destinado al mercado español o de habla hispana (aunque el nombre de dominio en disputa se encuentre, a la fecha de presentación de la Demanda y en la actualidad, sin contenido), el Experto considera que puede sostenerse que el término inicial de la marca RUNNER’S WORLD pueda ser reconocido en el nombre de dominio en disputa existiendo similitud confusa a los efectos del Reglamento, estimando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

El Experto considera adecuado analizar de forma conjunta la concurrencia del segundo y tercer requisito del artículo 2 del Reglamento.

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante

quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Demandante ha indicado que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con autorización de la Demandante, en atención a la licencia de uso de sus marcas derivada de la existencia de un acuerdo comercial de *joint venture* entre las Partes, por lo que concluida la licencia y retirada ésta autorización, concluye la existencia de sus derechos o intereses legítimos, debiendo la Demandada proceder a la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

Por su parte, la Demandada ha acreditado ser una empresa que opera en el ámbito editorial con diversas publicaciones de revistas en sectores relacionados con el deporte, ciclismo, running, motor, automovilismo y motociclismo, (como AUTOPISTA, MOTOCICLISMO, SPORT LIFE, TRAIL RUN, OXIGENO, TRIATLÓN y SOY CORREDOR), señalando que registró el nombre de dominio en disputa en atención a su significado en el diccionario, relativo al sector del *running* o “los corredores”, y no en atención a las marcas de la Demandante, si bien, dada su relación comercial con la Demandante, por un deber de lealtad entre socios, autorizó el uso continuado en el tiempo sin contraprestación económica del nombre de dominio en disputa por la *joint venture* común entre las partes.

El Experto nota que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo estando vigente el contrato de *joint venture* entre la Demandada y la causante de la Demandante (su anterior socia Rodale Inc., que fue adquirida por la Demandante), siendo mantenida la titularidad del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada con aquiescencia de la *joint venture* común entre las partes, así como de la empresa primeramente socia de la Demandada (Rodale Inc.) y de la propia Demandante tras su entrada en la sociedad común, hasta que se remitió el requerimiento previo a la presentación de la Demanda (el 29 de abril de 2019). El Experto nota además que en el correo electrónico remitido por la Demandante a la Demandada (de fecha 22 de enero de 2019) solicitando que el nombre de dominio fuera dejado sin contenido o, al menos, se suprimiera toda referencia en su sitio web a la marca RUNNER'S WORLD, no se indicaba nada sobre la existencia de ningún acuerdo entre las partes sobre el nombre de dominio en disputa, ni sobre la necesidad de proceder a su transferencia a la Demandante, ni a la existencia de ninguna infracción de la marca RUNNER'S WORLD, a pesar de aludir el propio correo electrónico a encontrarse la partes en un proceso de transferencia de las redes sociales y nombres de dominio, donde hubiera sido lógico que se hubiera solicitado la transferencia del nombre de dominio en disputa. Al contrario, en el referido correo electrónico la Demandante solo parece estar interesada en mantener su *ranking* en buscadores respecto a su sitio web, que, según se desprende del propio correo electrónico, se encuentra albergado en otro nombre de dominio de su titularidad (presumiblemente <runnersworld.com>).

A estas circunstancias, se une el carácter del nombre de dominio en disputa, constituido únicamente por una palabra contenida en el diccionario, sin incorporar la marca de la Demandante en su integridad.

En estas circunstancias, llegar a una conclusión sobre si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa implicaría igualmente, en cierta medida, un análisis y emisión de decisión sobre la buena o mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, donde conocer y enjuiciar los acuerdos así como la relación comercial entre las partes y, especialmente, el proceso de liquidación de la *joint venture* común entre las mismas, resultan, a juicio del Experto, sustanciales para determinar si la actuación de la Demandada puede ser considerada como legítima o de mala fe.

Es de destacar que la Demandada ha presentado evidencias que podrían acreditar que la tenencia pasiva del nombre de dominio se ha producido a solicitud de la Demandante en el marco de las negociaciones relativas a la liquidación de la *joint venture* común entre las partes. Igualmente, es de destacar que la Demandada opera dentro del mismo sector editorial, con publicaciones relativas, entre otros ámbitos, a

deportes y corredores, sin que hayan quedado claras las circunstancias en las que se adquirió el nombre de dominio en disputa (o si existían circunstancias contractuales en virtud de las cuales el nombre de dominio en disputa tendría que haber dejado de ser titularidad de la Demandada y pasar a la Demandante).

Además, el Experto considera que conocer de la tramitación y analizar los acuerdos adoptados dentro del marco de liquidación de una *joint venture* existente entre las partes, excede claramente del ámbito del presente procedimiento administrativo en virtud del Reglamento, que se encuentra específicamente concebido para analizar los supuestos de registro y/o uso de nombres de dominio abusivos, especulativos y otros supuestos de ciberocupación.

Es importante destacar que el objeto de este procedimiento no es efectuar un análisis minucioso sobre si la conducta de la Demandada puede implicar una infracción de alguno de los derechos o facultades que la Ley de Marcas española o el Reglamento de Marcas de la Unión Europea otorga a la Demandante como titular de marcas compuestas por la denominación “runner’s world”, ni tampoco se trata de un procedimiento diseñado para ventilar todas las disputas relacionadas con nombres de dominio o con infracciones contractuales entre socios u actos de competencia desleal, sino que el Reglamento y la Política se constriñen a ciertos supuestos de ciberocupación y registros abusivos de nombres de dominio, estando delimitados por la concurrencia cumulativa de los presupuestos contenidos en el artículo 2 del Reglamento a los que previamente nos hemos referido. En este sentido, sobre el carácter limitado del procedimiento amparado por la Política (que el Experto considera también aplicable al Reglamento), se han pronunciado numerosas decisiones en el marco de la UDRP. Véase la sección 4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Habida cuenta de las numerosas cuestiones concurrentes en el presente caso (los cerca de catorce años transcurridos entre el registro del nombre de dominio y el comienzo de este procedimiento, la existencia de una relación contractual y comercial entre las partes, la existencia de un procedimiento en curso de liquidación de la *joint venture* existente entre las partes, la existencia o no de autorización por parte de la Demandante para el registro del nombre de dominio en disputa, habiendo sido éste o no registrado en atención a la marca de la Demandante, el posible acuerdo sobre la tenencia o transmisión del nombre de dominio en disputa una vez concluyera la relación entre las partes, etc...), emitir una decisión en el presente procedimiento excede del ámbito de aplicación de la normativa que conforma el Reglamento, lo que le impide a este Experto poder ofrecer un pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho o interés legítimo a favor de la Demandada, ni sobre la existencia o no del registro y/o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por la Demandada.

En definitiva, las cuestiones formuladas en el presente caso, a juicio del Experto, superan el marco natural de este procedimiento y, en todo caso, podrán ser planteadas por la Demandante ante los tribunales. El Experto quiere puntualizar que la desestimación de la Demanda no debe entenderse tampoco como aprobación de la actuación de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa. No corresponde al Experto decidir sobre el conflicto entre las partes al superar de forma clara el ámbito del Reglamento y, por tanto, las competencias del propio Experto.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 22 de octubre de 2019